

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45  
MARQUE DE CERTIFICATION : AHBAI ET DESSIN  
N° D'ENREGISTREMENT : LMC 343,633

À la demande des laboratoires UMA, S.L., le registraire a, le 31 août 2004, transmis à la American Health and Beauty Aids Institute, propriétaire inscrit de la marque de certification indiquée ci-dessus, l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*.

Sous le n° d'enregistrement LMC 343,633, la marque AHBAI et dessin reproduite ci-dessous, est enregistrée en tant que marque de certification en liaison avec :

“Health and beauty aids, and cosmetics namely: soaps, perfumes, essential oils, creams, lotions, anti-perspirants, deodorants, non-medicated preparations in the form of creams and lotions, all for the care of the skin; toilet articles namely: combs, brushes, head bands, clips, hair nets, hair lotions, hair dyes, hair coloring agents, hair relaxing compounds, shampoos and conditioners.”

[TRADUCTION] Produits de beauté et de santé et cosmétiques, à savoir : savons, parfums, huiles essentielles, crèmes, lotions, désodorisants, produits antitranspiration, préparations non médicamenteuses sous forme de crèmes et de lotions, pour la peau; articles de toilettes, à savoir : peignes, brosses, bandeaux, pinces à cheveux, filets à cheveux, lotions capillaires, teintures pour cheveux, colorants pour cheveux, produits défrisants, shampoings et produits revitalisants.



La norme définie en matière d'enregistrement d'une marque de certification, mentionnée à l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, est rappelée dans l'enregistrement.

Aux termes de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, le propriétaire inscrit de la marque doit indiquer, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des

services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. Dans le présent dossier, la période pertinente aux fins de démontrer l'existence d'un emploi s'étend du 31 août 2001 au 31 août 2004.

En ce qui concerne l'emploi de la marque en liaison avec des marchandises, le paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce* prévoit :

Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

En réponse à l'avis, le propriétaire inscrit a produit deux affidavits de Geri Jones. La partie requérante et le propriétaire inscrit ont déposé des observations écrites; ni l'une ni l'autre des parties n'a demandé la tenue d'une audience.

Dans son premier affidavit (affidavit n° 1), Geri Jones affirme être la directrice exécutive de American Health and Beauty Aids Institute (l'Institut), le propriétaire inscrit. Selon M<sup>me</sup> Jones, l'Institut accorde des licences d'exploitation pour la marque de certification indiquée plus haut, une telle licence ayant été accordée à Luster Products, Inc. qui, pendant la période pertinente, a fabriqué et vendu au Canada, sous la marque de certification en question, les marchandises indiquées plus haut.

Jointes à l'affidavit n° 1 à titre de pièces A et B sont des factures attestant la vente au Canada de divers produits par Luster Products à trois clients différents – en l'occurrence le 28 juillet 2003, le 12 février et le 10 juin 2004. Ces dates s'inscrivent dans la période pertinente. Chaque facture fait état de toute une série de produits, dont la plupart semblent être des produits capillaires figurant à l'énoncé des marchandises.

La pièce C jointe à l'affidavit n° 1 comprend des échantillons d'étiquettes. Selon l'auteur de l'affidavit, au paragraphe 7, ces étiquettes ont été employées au Canada et dans la pratique normale du commerce, à l'occasion de la commercialisation et de la vente des marchandises spécifiées dans l'enregistrement. La partie requérante soulève que l'auteur de l'affidavit n'affirme pas explicitement que les étiquettes en question étaient celles qui ont effectivement été utilisées au cours de la période pertinente. Cependant, en tenant compte de l'affirmation de M<sup>me</sup> Jones que ces étiquettes étaient employées au Canada et ayant la preuve de ventes au Canada au cours de la période pertinente (pièces A et B), je suis disposée à accepter que les étiquettes mentionnées au paragraphe 7 sont celles qui ont été employées au cours de la période pertinente.

Le second affidavit de Geri Jones (l'affidavit n° 2) est accompagné de la copie d'un contrat de licence conclu par le propriétaire inscrit et Luster Products. La partie requérante considère que ce contrat ne vise que les marques enregistrées aux États-Unis, notant en outre que des copies de l'enregistrement de ces marques aux États-Unis n'ont pas été jointes à l'affidavit. Je relève par ailleurs une certaine ambiguïté dans l'affidavit de M<sup>me</sup> Jones étant donné que, selon elle, le contrat de licence renvoie à la norme définie, alors que cette norme n'est aucunement mentionnée dans l'accord de licence dont copie est jointe à l'affidavit. Quoi qu'il en soit, pour des motifs qui apparaîtront un peu plus loin, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant la question de savoir si ce contrat de licence est ou non satisfaisant.

### Écart

Les différences relevées entre la marque telle qu'enregistrée et telle qu'elle figure sur les deux étiquettes comprises dans la pièce C posent problème. Malgré la mauvaise qualité de l'image qui figure sur les étiquettes, il ne fait aucun doute que la marque enregistrée diffère de la marque effectivement utilisée.

Comme l'a rappelé l'arrêt *Canada (Registraire des marques de commerce) c. Compagnie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 C.P.R. (3d) 523, page 525 (C.A.F.), lorsque la marque, telle qu'utilisée effectivement, s'écarte de la

marque figurant dans l'enregistrement, l'on doit se demander si elle a été employée d'une manière qui lui a permis de conserver son identité et de demeurer reconnaissable malgré les différences entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et la forme sous laquelle elle a été employée. Pour prononcer sur ce point, il y a lieu de voir si ont été conservés les « aspects dominants » de la marque : *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.*, 44 C.P.R. (3d), page 59 (CAF).



LMC n° 343, 633

ÉTIQUETTE

En ce qui concerne le dessin de la marque – une tête de femme vue de profil avec sa longue chevelure – j'estime que les deux bandes blanches qui traversent sa chevelure sont très en évidence dans la marque enregistrée, dont elles constituent un aspect dominant. Or, ces bandes ne figurent pas dans la marque telle qu'employée. En l'absence de ces bandes blanches, la marque telle qu'utilisée a davantage l'aspect d'un sphinx que du profil d'une tête de femme. J'estime par conséquent que, dans la marque telle qu'utilisée, l'aspect dominant de la marque n'a pas été conservé.

Il y a en outre, dans la marque telle qu'employée, des ajouts tant textuels que graphiques – en l'occurrence une bordure rectangulaire encerclant les mots « THE PROUD LADY », avec, un peu plus haut, les mots AHBAI MEMBER incorporés à cette bordure. Certes, l'emploi d'une marque de commerce combiné à d'autres éléments peut être considéré comme un emploi de la marque proprement dite dans la mesure où le public a immédiatement l'impression qu'il s'agit effectivement de la marque proprement dite (*Nightingale Interloc Ltd. v. Prodesign Ltd.* 2 C.P.R. (3d) 535). Mais en l'occurrence la

bordure rectangulaire a pour effet, tant sur le plan visuel que sur le plan conceptuel, de souder les mots ajoutés au dessin de la marque et au mot AHBAI au point où la marque telle qu'utilisée ne peut pas être considérée comme l'emploi de la marque enregistrée.

J'estime par conséquent que la marque telle qu'elle a été employée s'écarte sensiblement de la marque telle qu'elle a été enregistrée; d'abord, il manque un des aspects « dominants » de la marque (les bandes blanches), et l'autre aspect dominant – le mot AHBAI – se confond dans les ajouts qui font en fait disparaître la marque de certification telle qu'enregistrée. J'estime que les différences entre la marque de certification enregistrée et la marque telle qu'elle figure sur les étiquettes sont trop importantes pour être considérées comme des écarts mineurs. J'estime par conséquent que la marque de certification LMC n° 343,633 pour AHBAI et dessin doit être radiée du registre, son emploi n'ayant pas pu être démontré comme l'exige l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), CE 11<sup>e</sup> JOUR DE JANVIER 2007.

P. Heidi Sprung  
Membre,  
Commission d'opposition des marques de commerce